

Rec'd PCT/PTO 22 FEB 2005

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

## PCT

REC'D 11 NOV 2004

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts SM5254-01WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08793	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07.08.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 31.08.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61K7/021		
Anmelder SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO KG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt    Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 

I    ☒ Grundlage des Bescheids

II   ☐ Priorität

III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit



IV   ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

V    ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

VI   ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen

VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  31.03.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  10.11.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Nopper-Jaunky, A Tel. +49 89 2399-7708  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-35 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,        Nr.:
- ☐ Zeichnungen,     Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-7,12-16,18-19,21-22

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-35

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-35

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

## **Grundlage des Bescheides**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: DE 202 13 416 U (SCHWAN-STABILO COSMETICS GMBH & CO.) 30. Januar 2003 (2003-01-30)
- D2: US-A-5 800 818 (LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER) 1. September 1998 (1998-09-01)
- D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN & JP 2000 297013 A (NARIS COSMETICS CO LTD), 24. Oktober 2000 (2000-10-24)
- D4: WO 02 38109 A (ORION CORPORATION) 16. Mai 2002 (2002-05-16) in der Anmeldung erwähnt
- D5: GB-A-1 134 170 (CLEVELAND & COMPANY) 20. November 1968 (1968-11-20)
- D6: US-A-4 871 536 (L'OREAL) 3. Oktober 1989 (1989-10-03)

### **Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Das im Recherchenbericht als P-Dokument bezeichnete D1 ist nicht als Stand der Technik nach Chap. II PCT Proceedings zu betrachten. Jedoch hängt die Prüfung dieses Dokumentes, hinsichtlich der Frage, ob es neu und erfinderisch ist, im Wesentlichen von der Analyse der behaupteten Prioritätsrechte der vorliegenden Anwendung ab und wird nur in den regionalen europäischen Verfahren durchgeführt werden.

### **Neuheit (Art. 33(2) PCT):**

Ausdrücke wie "vorzugsweise" und "insbesondere" bewirken keine Beschränkung des Schutzzumfangs des Patentsanspruchs, d.h. ist das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal als gar und ganz fakultativ zu betrachten. Außerdem, jede Zubereitung die eine Feststoffphase und nur einen Tropfen Fett oder Öl auf pflanzlicher Basis behinhaltet, ist als neuheitsschädlich für Anspruch 1 anzusehen (z.B. Gemüsebrühe).

D2 (siehe Beispiele 2,4) beschreibt kosmetische Zusammensetzungen aus pflanzlichen Komponenten, welche Jojobaöl und Carnaubawachs enthalten. Dieses Dokument ist neuheitsschädlich für die Ansprüche 1-7,12,21.

D3 (siehe Zusammensetzung) beschreibt einen Gluten oder dessen Komponente, Ölphase und Farbstoffe enthaltende Lippenstiftzusammensetzung. Die Ölphase besteht entweder aus flüssigem Paraffin, Jojobaöl, Rizinusöl, Isopropylmyristate oder aus Dimethylpolysiloxane und die Farbstoffe aus Titandioxid oder aus Nylonpulver. D3 ist neuheitsschädlich für die Ansprüche 1-3,6,12-14,16,18,19,21-22.

D4 offenbart Carnaubawachs, Butyrospermum Parkii oder Candelilla Cera-Wachs enthaltende Lippenstiftzusammensetzungen, die die Neuheit der Ansprüche 1-3,5-7,12,21-22 angreifen (siehe Beispiele 3-4).

D5 (siehe Beispiele 1-3,13) offenbart Candelilla-Wachs und Pigment enthaltende Lippenstiftzusammensetzungen, die unten der Wortlaut der Ansprüche 1-2,5,7,12,14,16,18-19,21-22 der vorliegende Anmeldung fallen.

D6 beschreibt kosmetische Zusammensetzungen, welche Carnuba-Wachs (Beispiel 8) und sogar Hydrogenated Rizinusöl (Beispiel 9) sowie verschiedene Pigmente und Füllstoffen enthalten. D6 ist neuheitsschädlich für die Ansprüche 1-2,4-5,7,12-16,18,21-22.

Erfinderische Tätigkeit (Art. 33(3) PCT):

Die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in der vorliegenden Anmeldung muss solange verschoben werden, bis der Gegenstand der Ansprüche in klarer, akzeptabler und eindeutiger Weise neu ist.

Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33(4) PCT):

Ist für den Gegenstand der Ansprüche 1-35 gegeben.

\*\*\*\*\*

Art. 6 PCT:

Die Ansprüche 1-2 werden nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestützt, da ihr Umfang über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Gründe dafür sind die folgenden:

-Ansprüche 1 und 2 sind so formuliert, daß sie alle Zubereitungen, die eine Feststoffphase (es kann nur eine einzige Komponente sein) und nur einen Tropfen Fett oder Öl auf pflanzlicher Basis behinhalten, erfassen können.

Anspruch 17 ist unklar (Art. 6 PCT-Unklarheit) weil die Teilgrößen nicht gemäß einer speziellen Komponente definiert sind.

Das Lichtschutzmittel gemäß Anspruch 18, die Nanopigmente gemäß Ansprüche 19-20 und das Konservierungsmittel oder die Riechstoffe gemäß Ansprüche 23 und 24, sind nicht in den vorhergehenden Ansprüchen definiert worden (Art. 6 PCT-Unklarheit).

#### Sonstiges

Die lateinische Bezeichnungen der zitierten Pflanzen sollten kursiv in der Anmeldung gedruckt werden.

In Anspruch 12 sollte das Wort "zusätzlich" gestrichen werden weil die Feststoffphase als ein Teil der Zubereitung gemäß Anspruch 1 definiert ist.

Die Abhängigkeit der Ansprüche 6,7,13-16 sollte redefiniert werden, zum Beispiel Anspruch 6 sollte von den Ansprüchen 1, 2 oder 3 anstatt von einem der vorgehenden Ansprüchen abhängig sein.